

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 25.03.2025 возражение индивидуального предпринимателя Рахими Мариам Абдуллаевны (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024708011, при этом установила следующее.

Обозначение «NATXTRA» по заявке №2024708011 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.01.2024 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 24.02.2025 о государственной регистрации товарного знака было принято только для части заявленных товаров и услуг.

В отношении другой части товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы его сходством до степени смешения с товарным знаком «NEXTRA» по свидетельству №1045579 [1], зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом в отношении

товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными с точки зрения звукового фактора сходства. Отсутствует реальная акустическая близость. Несмотря на наличие совпадающих звукосочетаний потребители не могут перепутать словесные элементы при восприятии их на слух. Фонетически обозначения воспринимаются по-разному;

- невозможно оценить смысловое наполнение сравниваемых обозначений, так как они не имеют смысловых значений;

- заявленное обозначение не создает в сознании потребителя ассоциативно устойчивой связи с противопоставленным товарным знаком, поскольку словесные элементы являются семантически нейтральными, что свидетельствует о невозможности сравнения таких обозначений по семантическому критерию, но не означает наличия хоть какой-то степени их сходства;

- отличия обозначений в совокупности позволяют сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения. Обозначения производят разное зрительное и слуховое впечатление, в целом друг с другом не ассоциируются. Угроза их смешения в сознании потребителей заявленных товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ отсутствует;

- в связи с отсутствием какой-либо информации о фактическом использовании товарного знака №1045579 правообладателем в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, являющейся на данный момент важным источником информации, не создается и угроза смешения сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение «NATXTRA» обладает высокой различительной способностью, приобрело известность и узнаваемость в результате длительного и

интенсивного использования обозначения и ассоциируется у потребителей исключительно с заявителем как до, так и после даты подачи заявки в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2024709564 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Приложения:

1. Отчеты о реализации, полученные от маркетплейса «Ozon»;
2. Договор №13/07/2024 от 18.07.2024 г.;
3. Счет на оплату № 30 от 19 июля 2024 г.;
4. Рекомендательное письмо от индийского бизнес-альянса;
5. Счета № 6 от 16.02.2025 г., № 7 от 16.02.2025 г., № от 17.03.2025 г., выставленные ИП Рахими Мариам Абдулаевне дизайнером карточек товаров;
6. Платежное поручение № 23 от 05.02.2025 г., платежное поручение № 34 от 16.02.2025 г., платежное поручение № 41, подтверждающие оплату услуг дизайнера карточек товаров;
7. Договор № 12 от 17.03.2025 г., счет на оплату № 57 от 17.03.2025 г., платежное поручение № 42 от 17.03.2025 г., подтверждающее оплату услуг по монтажу видео;
8. Договор оказания услуг № 13 от 17.03.2025 г., чек по операции, подтверждающий оплату услуг по монтажу видео;
9. Квитанция об уплате госпошлины;
10. Доверенность на представителя;
11. Ходатайство на ВКС.

В дополнении к возражению заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2024709564 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг, а именно 05 класса МКТУ – добавки диетические для человека;

добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые различного назначения; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; жир рыбий; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; коллаген для медицинских целей; конфеты лекарственные; магнезия для фармацевтических целей; масла и жиры для фармацевтических и медицинских целей; медикаменты для человека; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для похудения медицинские; препараты медицинские для роста волос; семя льняное для фармацевтических целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для снижения веса; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; добавки пищевые различного назначения, включенные в 05 класс, и 35 класса МКТУ – демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2024) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «NATXTRA» представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Решение Роспатента от 24.02.2025 оспаривается в части отказа в государственной регистрации товарного знака для части испрашиваемых товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ согласно скорректированного перечня.

Основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2024708011 для указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака [1], зарегистрированного на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «NATXTRA» со словесным товарным знаком «NEXTRA» [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически за счет одинакового количества слогов, близкого состава согласных и гласных звуков, совпадения начальных и конечных частей, полного совпадения 5 из 7 звуков, которые имеют одинаковое расположение в обозначениях.

Использование в сравниваемых обозначениях букв одного алфавита и стандартного шрифтового исполнения, а также их почти одинаковая длина свидетельствуют о графическом сходстве обозначений.

Оценить семантику обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия смыслового значения как у заявленного обозначения, так и у противопоставленного товарного знака.

Таким образом, сравниваемые обозначения признаны сходными между собой в целом в связи с наличием фонетического и графического сходства.

Анализ перечней товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (добавки диетические для человека; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые различного назначения; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; жир рыбий; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; коллаген для медицинских целей; конфеты лекарственные; магнезия для фармацевтических целей; масла и жиры для фармацевтических и медицинских целей; медикаменты для человека; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для похудения медицинские; препараты медицинские для роста волос; семя льняное для фармацевтических целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для снижения веса; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; добавки пищевые различного назначения, включенные в 05 класс) и для которых зарегистрирован товарный знак [1] (препараты витаминные; волокна пищевые; препараты с микроэлементами для человека или животных; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые ферментные; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из казеина;

добавки пищевые из протеина; иммуностимуляторы; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из сывороточного протеина; таблетки для похудения), показал их однородность с учетом того, что испрашиваемые товары либо совпадают с товарами противопоставленной регистрации, либо относятся к одной родовой группе товаров (добавки к пище различного вида и назначения, лекарственные препараты), имеют одинаковое назначение, общий круг потребителей и одинаковые условия их реализации. При этом коллегия отмечает, что однородность товаров в возражении не оспаривается.

Что касается товаров 05 класса МКТУ «жир рыбий; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; коллаген для медицинских целей; конфеты лекарственные; магнезия для фармацевтических целей; масла и жиры для фармацевтических и медицинских целей; медикаменты для человека; препараты биологические для медицинских целей; препараты медицинские для роста волос; семя льняное для фармацевтических целей; семя льняное для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей» и услуг 35 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне, то в отношении указанных товаров и услуг уже принято решение о регистрации товарного знака.

С учетом установленного выше сходства обозначений и однородности товаров 05 класса МКТУ коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, следовательно, в соответствии с пунктом 41 Правил являются сходными до степени смешения, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, вывод, приведенный в решении Роспатента от 24.02.2025 о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи

1483 Кодекса в отношении части испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ, следует признать правомерным.

В отношении довода возражения о высокой различительной способности заявленного обозначения следует отметить, что наличие/отсутствие различительной способности обозначения не являлось основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Коллегия также считает необходимым обратить внимание заявителя на то, что приведенные в возражении сведения об использовании им заявленного обозначения и отсутствие сведений об использовании противопоставленного знака его правообладателем в сети Интернет не снимают основания для отказа в государственной регистрации товарного знака для части товаров 05 класса МКТУ, поскольку противопоставленный товарный знак является действующим и препятствует регистрации товарного знака по заявке №2024708011 в отношении части испрашиваемых товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 24.02.2025.